

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0203-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

AMOR DEL MAR HERRADURA LS LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-7557)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0282-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Sergio Jiménez Odio, con cédula de identidad 1-0897-0615, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **AMOR DEL MAR HERRADURA L S LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-846915, domiciliada en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, Los Sueños, local Amor del Mar, Marina Village de los Sueños, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:10 horas del 19 de enero de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con documento presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 30 de agosto de 2022, la representación de la compañía **AMOR DEL MAR HERRADURA L S LIMITADA**, solicitó la inscripción



del nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial ubicado en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, Los Sueños, local AMOR DEL MAR, Marina Village de Los Sueños, pudiendo establecer sucursales en todo el país. El establecimiento fabrica y comercializa todo tipo de prendas de vestir, ropa y joyería, calzado, sombrerería, accesorios y artículos deportivos, maletines de todo tipo. Se ofrece una combinación única de ropa, equipo y accesorios para equipar al viajero para numerosas excursiones. Se comercializa ropa, joyería y accesorios hechos a mano de diversos países incluyendo, pero no limitado a Estados Unidos de América, Colombia, Ecuador y Venezuela. Además, se realizan pedidos especiales personalizados según las necesidades de los clientes.

Mediante resolución final dictada a las 10:50:10 horas del 19 de enero de 2023 y al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del nombre comercial solicitado porque consideró que resulta inadmisibile por derecho de terceros.

Inconforme con lo resuelto la representación de la compañía **AMOR DEL MAR HERRADURA L S LIMITADA**, apeló la resolución indicada y presentó los siguientes agravios:

1. El signo solicitado busca proteger un establecimiento para la comercialización de distintos tipos de productos y servicios.
2. Su representada no busca registrar su signo en clase 25. No se puede equiparar

la distintividad del nombre comercial con la de las marcas. La distintividad del nombre comercial debe ser apreciada en relación con sus funciones principales, sobre todo la de identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares tal como se indica en el voto TRA 0354-2022.

3. El diseño de su representada incluye un pez espada, una palmera, el sol y el mar; si bien comparten las palabras “AMOR” y “MAR” el consumidor promedio podría distinguir entre el establecimiento comercial de su representada y los productos de la marca inscrita. Tanto a nivel gráfico como ideológico se trata de conceptos con signos muy diferentes. El nombre comercial propuesto, analizado en su conjunto y conforme a su naturaleza jurídica, goza de distintividad necesaria para ser objeto de registro pues no se genera riesgo de confusión.

4. Ambos signos han coexistido en el mercado porque el nombre comercial solicitado existe desde hace tiempo.

5. Se debe aplicar el principio de especialidad por tratarse de clasificaciones distintas, productos y servicios diferentes. El nombre comercial pedido cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad y se debe analizar conforme a su regulación particular

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de comercio:



propiedad de Ginnette Salas Castro, inscrita el 9 de noviembre de 2018 y vigente hasta el 9 de noviembre de 2028, registro 275324, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería (folios 36-37 y 58-59 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA DISTINTIVIDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas, se define al nombre comercial como aquel: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.” En consecuencia, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: por un lado, identifica a una empresa en el tráfico mercantil ubicada físicamente en territorio costarricense; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas:

Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

En consecuencia, todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) **Perceptibilidad:** capacidad de ser percibido por el público; debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) **Distintividad:** capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) **Decoro:** no ser contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) **Inconfundibilidad:** no causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65).

De tal suerte que, para examinar el nombre comercial solicitado, la autoridad registral calificadora debe valorar esos cuatro aspectos señalados anteriormente.

A lo anterior ha de sumarse que los nombres comerciales que se soliciten deben contener la dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento, así como su giro o actividad, con el fin de que el consumidor y los competidores puedan reconocerlos y distinguirlos; de esta manera lo exige el Reglamento a la Ley de

marcas en su artículo 42 incisos b) y c). Tal disposición implica que los nombres comerciales que se presentan para registro han de estar ubicados dentro del territorio costarricense y deben disponer de un establecimiento físico concreto en el cual efectúan su giro comercial.

Ahora bien, procede realizar el cotejo entre el signo propuesto y el signo inscrito:

Nombre comercial solicitado



Establecimiento comercial ubicado en Puntarenas, Garabito, Jacó, Herradura, Los Sueños, local **AMOR DEL MAR**, Marina Village de Los Sueños, pudiendo establecer sucursales en todo el país. El establecimiento fabrica y comercializa todo tipo de prendas de vestir, ropa y joyería, calzado, sombrerería, accesorios y artículos deportivos, maletines de todo tipo, Se ofrece una combinación única de ropa, equipo y accesorios para equipar al viajero para numerosas excursiones. Se comercializa ropa, joyería y accesorios hechos a mano de diversos países incluyendo, pero no limitado a Estados Unidos de América, Colombia, Ecuador y Venezuela. Además, se realizan pedidos especiales personalizados según las necesidades de los clientes.

Marca de comercio inscrita



Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Conforme al marco legal indicado, la comparación de signos y el análisis unitario, se observa que, desde el punto de vista gráfico o visual, el nombre comercial



propuesto es un signo mixto conformado, según el propio interesado, por las palabras **Amor del Mar** en una grafía especial y un diseño característico de un marlin, el mar, una palmera y el sol; para complementar lo indicado por el apelante, observa este Tribunal que las palabras **Amor del Mar** se encuentran sobre la imagen de un círculo amarillo que representa al sol, y todo ello se ubica dentro de una especie de círculo inconcluso que se forma con la unión de la cola del pez marlin de color azul y amarillo y la palmera de color azul; además, al final de la cola del pez se representan las olas del mar mediante líneas onduladas



también de color azul. Por su parte, la marca de servicios **AMOR DE mar** propiedad de la señora Ginnette Salas Castro es un signo mixto formado por un diseño de líneas verticales y diagonales que asemejan una letra M en mayúscula y una letra V invertida, así como las palabras **AMOR DE Mar** en dos diferentes grafías, todo de color negro.

Desde esta perspectiva, a pesar de que el signo solicitado contiene las palabras **Amor del Mar** que coinciden casi en su totalidad con la parte denominativa del signo inscrito (únicamente difieren en la preposición **de** y la contracción **del**), el nombre comercial propuesto, analizado en su conjunto y debido a su naturaleza jurídica, goza de la distintividad necesaria para ser objeto de registro frente a la marca registrada; de ahí que no se genera riesgo de confusión en el consumidor, por lo que los signos pueden coexistir registralmente y en el mercado.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la pronunciación de ambos signos es casi idéntica, pues coinciden en su parte denominativa, pues como se indicó, su única diferencia es la preposición y contracción **DE** y **del**.

No obstante, en cuanto al ámbito ideológico o conceptual, pese a que los signos comparten los términos **AMOR DE Mar** y **Amor del Mar**, se acompañan de otros elementos relevantes que permite a los destinatarios de los servicios diferenciarlos uno del otro; el Registro de la Propiedad Intelectual únicamente valoró la parte denominativa, pero como se ha observado, ambos signos tienen diseño, y es menester cotejar todos y cada uno de los elementos que conforman el signo para poder determinar que son más las diferencias entre ellos.

Luego de la comparación de los signos en conflicto, estima este Tribunal que pese a la coincidencia en la denominación que presenta el nombre comercial solicitado con la marca de comercio inscrita, no es posible que el consumidor se vea confundido, pues queda demostrado que gráfica e ideológicamente los signos son distintos. Lo preponderante del caso en particular es su diseño, pues en este caso la parte denominativa es accesorio. Además, se trata de un nombre comercial frente a una marca, donde uno protege el establecimiento y el otro distingue productos.

Es importante recordar que al realizar el cotejo, si bien es cierto la parte denominativa suele prevalecer sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente los signos son recordados por el elemento denominativo, esto no obsta para que en algunos casos se le reconozca prevalencia al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación y originalidad, que en un momento dado pueden ser definitivos, como sucede en el presente caso, en el que los elementos gráficos e ideológicos que conforman los signos en pugna les otorgan la

distintividad suficiente para distinguirse en el mercado sin causar riesgo de confusión.

En cuanto a este tema la doctrina ha establecido que “la pauta del predominio del componente denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertas circunstancias que imprimen carácter dominante al elemento gráfico o figurativo de la correspondiente marca mixta...” (Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. (2009). *Manual de Propiedad Industrial*. España: Marcial Pons, p. 602). Considera este órgano que este texto traído a colación resulta aplicable al caso concreto, a pesar de que se trate de confrontar una marca con un nombre comercial.

La naturaleza jurídica especial del nombre comercial no prevé en este caso el riesgo de confusión para el consumidor, quien al observar un local comercial rotulado con



la denominación lo vaya a relacionar con una marca como la registrada



que distingue en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; mientras que en el establecimiento comercial se fabrica y comercializa todo tipo de prendas de vestir, ropa y joyería, calzado, sombrerería, accesorios y artículos deportivos, maletines de todo tipo; ofrece una combinación única de ropa, equipo y accesorios para equipar al viajero para numerosas excursiones; se comercializa ropa, joyería y accesorios hechos a mano de diversos países y se realizan pedidos especiales personalizados según las necesidades de los clientes.

El signo registrado refiere a un nombre comercial y el propuesto es una marca de productos; la naturaleza jurídica del primero difiere sustancialmente de la de la segunda. Lo que distingue el nombre comercial inscrito es un establecimiento o local comercial; la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas, sean estas de productos o de servicios, pues la del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, sobre todo identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares; mientras tanto, la distintividad de las marcas es singularizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Bajo esta conceptualización, el consumidor no se confundirá al momento de enfrentarse a los signos cotejados, debido a que el nombre comercial solicitado, respecto a la marca inscrita no es susceptible de crear confusión por la propia naturaleza de cada uno.

En este sentido, se aceptan los alegatos esgrimidos por el apelante y se concluye



que el nombre comercial al ser analizado en su conjunto, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia



registral junto con la marca comercial inscrita AMOR DE mar pues las diferencias son muy marcadas a pesar de que los signos coinciden en el elemento denominativo.

En consecuencia, considera esta instancia de alzada que el signo solicitado es

susceptible de protección tal como fue solicitado, porque no encuadra en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 65 de la Ley de marcas. Así que, lleva razón la representación de la empresa apelante cuando manifiesta en sus agravios que se debe continuar con el trámite de inscripción del signo de su representada porque el diseño adicional que contiene el nombre comercial propuesto cuenta con suficiente carácter distintivo y no causa confusión entre los consumidores respecto al signo inscrito. Debido a ello considera este órgano colegiado que debe revocarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **AMOR DEL MAR HERRADURA L S LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:10 horas del 19 de enero de 2023, la que se debe revocar para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Jiménez Odio, en su condición apoderado especial de la compañía **AMOR DE MAR HERRADURA L S LIMITADA** en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 10:50:10 horas del 19 de enero del 2023, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe



con el trámite de inscripción del nombre comercial tal como fue solicitado, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre

lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2023 01:04 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2023 10:22 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2023 10:17 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2023 01:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2023 01:10 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33